

VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES PATENTWESENS

Absender: INTERNATIONALE RECHERCHENBEHÖRDE

An:

siehe Formular PCT/ISA/220

PCT

SCHRIFTLICHER BESCHEID DER INTERNATIONALEN RECHERCHENBEHÖRDE (Regel 43bis.1 PCT)

Absendedatum

(Tag/Monat/Jahr) siehe Formular PCT/ISA/210 (Blatt 2)

Aktenzeichen des Anmelders oder Anwalts
siehe Formular PCT/ISA/220

WEITERES VORGEHEN

siehe Punkt 2 unten

Internationales Aktenzeichen
PCT/EP2004/003748

Internationales Anmeldedatum (Tag/Monat/Jahr)
08.04.2004

Prioritätsdatum (Tag/Monat/Jahr)
17.04.2003

Internationale Patentklassifikation (IPK) oder nationale Klassifikation und IPK
A61K9/70

Anmelder
LTS LOHMANN THERAPIE-SYSTEME AG

1. Dieser Bescheid enthält Angaben zu folgenden Punkten:

- ☒ Feld Nr. I Grundlage des Bescheids
- ☒ Feld Nr. II Priorität
- ☐ Feld Nr. III Keine Erstellung eines Gutachtens über Neuheit, erfinderische Tätigkeit und gewerbliche Anwendbarkeit
- ☐ Feld Nr. IV Mangelnde Einheitlichkeit der Erfindung
- ☒ Feld Nr. V Begründete Feststellung nach Regel 43bis.1(a)(i) hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen Tätigkeit und der gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklärungen zur Stützung dieser Feststellung
- ☐ Feld Nr. VI Bestimmte angeführte Unterlagen
- ☐ Feld Nr. VII Bestimmte Mängel der internationalen Anmeldung
- ☐ Feld Nr. VIII Bestimmte Bemerkungen zur internationalen Anmeldung

2. WEITERES VORGEHEN

Wird ein Antrag auf internationale vorläufige Prüfung gestellt, so gilt dieser Bescheid als schriftlicher Bescheid der mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragten Behörde ("IPEA"); dies trifft nicht zu, wenn der Anmelder eine andere Behörde als diese als IPEA wählt und die gewählte IPEA dem Internationalen Büro nach Regel 66.1bis b) mitgeteilt hat, daß schriftliche Bescheide dieser Internationalen Recherchenbehörde nicht anerkannt werden.

Wenn dieser Bescheid wie oben vorgesehen als schriftlicher Bescheid der IPEA gilt, so wird der Anmelder aufgefordert, bei der IPEA vor Ablauf von 3 Monaten ab dem Tag, an dem das Formblatt PCT/ISA/220 abgesandt wurde oder vor Ablauf von 22 Monaten ab dem Prioritätsdatum, je nachdem, welche Frist später abläuft, eine schriftliche Stellungnahme und, wo dies angebracht ist, Änderungen einzureichen.

Weitere Optionen siehe Formblatt PCT/ISA/220.

3. Nähere Einzelheiten siehe die Anmerkungen zu Formblatt PCT/ISA/220.

Name und Postanschrift der mit der internationalen
Recherchenbehörde



Europäisches Patentamt
D-80298 München
Tel. +49 89 2399 - 0 Tx: 523656 epmu d
Fax: +49 89 2399 - 4465

Bevollmächtigter Bediensteter

Vermeulen, S

Tel. +49 89 2399-7520



Feld Nr. I Grundlage des Bescheids

1. Hinsichtlich der **Sprache** ist der Bescheid auf der Grundlage der internationalen Anmeldung in der Sprache erstellt worden, in der sie eingereicht wurde, sofern unter diesem Punkt nichts anderes angegeben ist.
 - ☐ Der Bescheid ist auf der Grundlage einer Übersetzung aus der Originalsprache in die folgende Sprache erstellt worden, bei der es sich um die Sprache der Übersetzung handelt, die für die Zwecke der internationalen Recherche eingereicht worden ist (gemäß Regeln 12.3 und 23.1 b)).
2. Hinsichtlich der **Nucleotid- und/oder Aminosäuresequenz**, die in der internationalen Anmeldung offenbart wurde und für die beanspruchte Erfindung erforderlich ist, ist der Bescheid auf folgender Grundlage erstellt worden:
 - a. Art des Materials
 - ☐ Sequenzprotokoll
 - ☐ Tabelle(n) zum Sequenzprotokoll
 - b. Form des Materials
 - ☐ in schriftlicher Form
 - ☐ in computerlesbarer Form
 - c. Zeitpunkt der Einreichung
 - ☐ in der eingereichten internationalen Anmeldung enthalten
 - ☐ zusammen mit der internationalen Anmeldung in computerlesbarer Form eingereicht
 - ☐ bei der Behörde nachträglich für die Zwecke der Recherche eingereicht
3. ☐ Wurden mehr als eine Version oder Kopie eines Sequenzprotokolls und/oder einer dazugehörigen Tabelle eingereicht, so sind zusätzlich die erforderlichen Erklärungen, daß die Information in den nachgereichten oder zusätzlichen Kopien mit der Information in der Anmeldung in der eingereichten Fassung übereinstimmt bzw. nicht über sie hinausgeht, vorgelegt worden.
4. Zusätzliche Bemerkungen:

Feld Nr. II Priorität

1. ☒ Das folgende Dokument ist noch nicht eingereicht worden:

☒ Abschrift der früheren Anmeldung, deren Priorität beansprucht worden ist (Regel 43*bis*.1 und 66.7(a)).

☐ Übersetzung der früheren Anmeldung, deren Priorität beansprucht worden ist (Regel 43*bis*.1 und 66.7(b)).

Daher war es nicht möglich, die Gültigkeit des Prioritätsanspruchs zu prüfen. Der Bescheid wurde trotzdem in der Annahme erstellt, daß das beanspruchte Prioritätsdatum das maßgebliche Datum ist.

2. ☐ Dieser Bescheid ist ohne Berücksichtigung der beanspruchten Priorität erstellt worden, da sich der Prioritätsanspruch als ungültig erwiesen hat (Regeln 43*bis*.1 und 64.1). Für die Zwecke dieses Bescheids gilt daher das vorstehend genannte internationale Anmeldedatum als das maßgebliche Datum.

3. Etwaige zusätzliche Bemerkungen:

Feld Nr. V Begründete Feststellung nach Regel 43*bis*.1(a)(i) hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen Tätigkeit und der gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklärungen zur Stützung dieser Feststellung

1. Feststellung

Neuheit	Ja: Ansprüche 13 Nein: Ansprüche 1-12
Erfinderische Tätigkeit	Ja: Ansprüche 13 Nein: Ansprüche 1-12
Gewerbliche Anwendbarkeit	Ja: Ansprüche: 1-13 Nein: Ansprüche:

2. Unterlagen und Erklärungen:

siehe Beiblatt

Zu Punkt V

Begründete Feststellung hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen Tätigkeit und der gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklärungen zur Stützung dieser Feststellung

1. Es wird auf die folgenden Dokumente verwiesen:

D1: WO 01/78678 A (JENKINS DELYTH MYFANWY ; KYTE KENNETH EUGENE (US); PHILLIPS JENNIFER E) 25. Oktober 2001

D2: WO 02/34200 A (LOHMANN THERAPIE SYST LTS ; DEGEN ANJA (DE); THEOBALD FRANK (DE)) 2. Mai 2002

D3: US-B-6 361 7901 (ROLF DAVID ET AL) 26. März 2002

2. Der Gegenstand des unabhängigen Anspruchs 1 ist nicht neu (Art. 33(2) PCT) in Hinblick auf Offenbarungen die dem Stand der Technik gemäß Dokumenten D1, D2 und D3 entnommen werden können.

- 2.1 D2 (cf. Seite 4, Zeile 33 - Seite 5, Zeile 5) offenbart ein Wirkstoffpflaster, das eine Polymermatrix sowie eine Rückschicht aufweist. Das Wirkstoffpflaster ist vorzugsweise farblos und transparent und fällt während des Tragens auf der Haut nicht auf. Dementsprechend wird davon ausgegangen, daß das funktionelle Merkmal gemäß dem vorliegenden Anspruch 1 im Bezug zum Helligkeits-Farbwert L1 und L2 von D2 antizipiert wird.

- 2.2 Transparente, oder zumindest transluzente, unauffällige Wirkstoffpflaster sind weiterhin z.B. auch aus D1 (cf. Abbildung 1 ; Seite 32, Zeile 20-22) und D3 (Spalte 6, Zeile 26-30) bekannt.

3. Die abhängigen Ansprüche 2-12 enthalten keine zusätzlichen Merkmale, die in Kombination mit dem Gegenstand des unabhängigen Anspruchs 1, zu einem Gegenstand führen könnte, der neu ist bzw. auf eine erfinderische Tätigkeit beruht (Artikel 33(2)-(3) PCT). Jedes Merkmal an sich ist bekannt und dem Stand der Technik ohne weiteres zu entnehmen. Der Einsatz von Farbstoffen und/oder Pigmenten in ein transparentes Wirkstoffpflaster wird z.B. in D1 suggeriert (cf. Seite 23, Zeile 21-29). Verminderte Reflexionseigenschaften werden ebenfalls in

D1 suggeriert (Seite 31, Zeile 31 - Seite 32, Zeile 1). Transparente Hautpflaster, die einen sich verfärbenden Wirkstoff enthalten, sind z.B. aus D2 bekannt.

4. Aus der gestellten Aufgabe auf Seite 4 (Zeile 1-8) und der Beschreibung auf Seite 6 (Zeile 24-36) geht hervor, daß die folgenden Merkmale für die Definition der Erfindung wesentlich sind:
 - (1) das Wirkstoffpflaster enthält Wirkstoffe die zur Verfärbung neigen
 - (2) um die Verfärbung zu maskieren enthält das Wirkstoffpflaster einen oder mehrere Farbstoff(e) oder/und Pigment(e)
- 4.1 Da der unabhängige Anspruch 1 diese Merkmale nicht enthält, entspricht er nicht dem Erfordernis des Artikels 6 PCT in Verbindung mit Regel 6.3 b) PCT, daß jeder unabhängige Anspruch alle technischen Merkmale enthalten muß, die für die Definition der Erfindung wesentlich sind. Dementsprechend scheint eine Kombination der Ansprüche 1, 3 und 10 notwendig.
- 4.2 Die Kombination der Merkmale aus den Ansprüchen 1, 3 und 10 scheint übrigens zu einem Wirkstoffpflaster zu führen, das sich nicht auf naheliegende Weise aus dem Stand der Technik ergibt.
- 4.3 Die Aufgabe der vorliegenden Anmeldung liegt offensichtlich in der Bereitstellung eines Wirkstoffpflasters, das die Verfärbung eines enthaltenen Wirkstoff maskiert und gleichzeitig während des Tragens auf der Haut unauffällig ist. Diese Aufgabe wird laut der Beschreibung gelöst, indem ein transparentes bzw. transluzentes Wirkstoffpflaster mit einem (oder mehreren) Farbstoff(en) versehen wird, der die Verfärbung des Wirkstoffs maskiert, ohne die Unauffälligkeit des Pflasters auf der Haut zu beeinträchtigen. Die Unauffälligkeit des Pflasters wird dabei durch das im Anspruch 1 aufgenommene funktionelle Merkmal (cf. Helligkeits-Farbwert) beschrieben. Die Lösung der Aufgabe ist dem Stand der Technik nicht zu entnehmen. Somit wären die Erfordernisse der Neuheit und erfinderischen Tätigkeit gemäß Artikel 33(2) und (3) PCT erfüllt.
5. Der Gegenstand des Anspruchs 13 ist neu und erfinderisch, da der Stand der Technik keinerlei Offenbarungen oder Hinweise enthält, die den Fachmann zum

beanspruchten Gegenstand führen könnten.

6. Der Gegenstand der Ansprüche 1-13 gilt als gewerblich anwendbar und erfüllt demnach die Erfordernisse des Artikels 33(4) PCT.